

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

28 aprile 2004 *

Nelle cause riunite T-124/02 e T-156/02,

The Sunrider Corp., con sede in Torrance, California (Stati Uniti), rappresentata dall'avv. A. Kockläuner,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. G. Schneider, in qualità di agente,

convenuto,

altre parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli):

Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn, con sede in Bremen (Brema) (Germania),

nella causa T-124/02,

* Lingua processuale : il tedesco.

Friesland Brands BV, con sede in Leeuwarden (Paesi Bassi),

nella causa T-156/02,

aventi ad oggetto i ricorsi rispettivamente diretti, nella causa T-124/02, contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 17 gennaio 2002 (procedimento R 386/2000-2), relativa a un procedimento di opposizione tra Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn e The Sunrider Corp., e, nella causa T-156/02, contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 21 febbraio 2002 (procedimento R 34/2000-1), relativa a un procedimento di opposizione tra Friesland Brands BV e The Sunrider Corp.,

**IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),**

composta dai sigg. N. J. Forwood, presidente, J. Pirrung e A. W. H. Meij, giudici,

cancelliere : sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 16 settembre 2003,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

- 1 L'art. 81 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato, dispone:

«Ripartizione delle spese

1. La parte soccombente in una procedura di opposizione, di decadenza, di nullità o di ricorso sopporta l'onere delle tasse versate dall'altra parte, nonché (...) tutte le spese sostenute dalla medesima, indispensabili ai fini delle procedure (...).

2. Tuttavia, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni o qualora l'equità lo richieda, la divisione di opposizione o la divisione di annullamento o la commissione di ricorso decide una ripartizione differente.

3. La parte che pone fine a una procedura con il ritiro della richiesta di marchio comunitario, dell'opposizione, della richiesta di decadenza o di nullità o del ricorso, non rinnovando la registrazione del marchio comunitario o rinuncian-

dovi, sopporta l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. In caso di non luogo a provvedere, la divisione d'opposizione, la divisione d'annullamento o la commissione di ricorso decide sulle spese in via equitativa.

5. Quando le parti concludono davanti alla divisione d'opposizione, alla divisione d'annullamento o alla commissione di ricorso un accordo sulle spese diverso da quello risultante dall'applicazione dei paragrafi precedenti, il servizio in questione prende atto di tale accordo.

(...)

- 2 Questo il tenore della regola 51 del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1):

«Rimborso della tassa di ricorso

Il rimborso della tassa di ricorso è disposto, in caso di revisione pregiudiziale o di accoglimento del ricorso, qualora risulti equo a seguito della violazione di forme sostanziali. In caso di revisione pregiudiziale il rimborso è disposto dall'organo la cui decisione è stata impugnata e, negli altri casi, dalla commissione di ricorso».

Fatti delle controversie

Causa T-124/02

- 3 Il 28 marzo 1996 la ricorrente presentava una domanda di marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«UAMI»). La domanda veniva considerata depositata il giorno 1° aprile 1996.
- 4 Il marchio che si intendeva registrare era il segno denominativo VITATASTE.
- 5 La registrazione del marchio era richiesta per prodotti appartenenti alle classi 5 e 29 dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e definite, ciascuna, come segue:
 - classe 5: «Farmaci, prodotti farmaceutici, prodotti veterinari e prodotti chimici per l'igiene; sostanze dietetiche ed alimenti sostitutivi per uso medico; alimenti per bebé; preparati a base di vitamine, di oligoelementi e/o di minerali per uso dietetico o come integratori alimentari; prodotti dentari e preparati per tecniche dentarie; concentrati o integratori alimentari a base di erbe, tisane, tutti prodotti naturali»;

— classe 29: «Carne, pesce, molluschi e crostacei non vivi, pollame e selvaggina; carni e salsicce, frutti di mare, pollame e selvaggina, anche conservati o surgelati; frutta ed ortaggi (compresi funghi e patate, specialmente patatine fritte a bastoncino o altri prodotti a base di patate) conservati, surgelati, essiccati, bolliti o pronti per il consumo; minestre o conserve a base di minestre; insalate a base di specialità gastronomiche; piatti di carne, pesce, pollame, selvaggina ed ortaggi, anche surgelati; uova, latte, formaggi ed altri prodotti derivati dal latte; bevande principalmente a base di latte; dessert principalmente a base di latte o di prodotti derivati dal latte; marmellate, marmellate di agrumi, composte, gelatine di frutta e di ortaggi; estratti di carne e di brodo; estratti di ortaggi ed erbe conservate per la cucina; olii e grassi commestibili, compresa la margarina; concentrati o integratori alimentari non medicinali a base di erbe, alimenti a base di erbe, anche sotto forma di spuntini in barrette».

6 Il 12 gennaio 1998 la domanda di marchio veniva pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari*.

7 Il 6 aprile 1998 l'altra parte del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI si opponeva, ai sensi dell'art. 42, n. 1, del regolamento n. 40/94, alla registrazione del marchio per tutte le categorie di prodotti considerate nella relativa domanda. L'opposizione era basata sui marchi tedeschi VITAKRAFT e VITA, registrati per diversi prodotti appartenenti alla classe 5.

8 Con lettera 30 novembre 1998 la ricorrente riduceva l'elenco dei prodotti contenuto nella domanda, rinunciando alla registrazione del marchio per i prodotti definiti «veterinari».

- 9 Con lettera 19 gennaio 1999 la ricorrente chiedeva all'UAMI, in particolare, di tener conto, nella successiva decisione sulle spese del procedimento di opposizione, del fatto che gran parte dei prodotti considerati nella sua domanda era dissimile dai prodotti per i quali erano stati registrati i marchi opposti.

- 10 Con lettera 16 aprile 1999 l'altra parte del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso rinunciava all'opposizione.

- 11 Con comunicazione 10 maggio 1999 la divisione di opposizione dell'UAMI informava la ricorrente e l'altra parte del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso (in prosieguo: le «parti del procedimento di opposizione») che avrebbe adottato una decisione sulle spese del relativo procedimento in conformità all'art. 81 del regolamento n. 40/94, salvo notifica entro il 10 luglio 1999 di un loro diverso accordo al riguardo.

- 12 Con lettera 30 dicembre 1999 l'altra parte del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso chiedeva all'UAMI di statuire sulle spese del procedimento di opposizione.

- 13 Con decisione 16 marzo 2000 la divisione di opposizione, in forza dell'art. 81, n. 3, del regolamento n. 40/94, condannava la ricorrente alle spese dell'opposizione considerando, in sostanza, che l'altra parte del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso aveva rinunciato all'opposizione a seguito della parziale rinuncia alla domanda di marchio, intervenuta dopo l'apertura del contraddittorio nel procedimento di opposizione.

- 14 Il 13 aprile 2000 la ricorrente presentava un ricorso all'UAMI ai sensi dell'art. 59 del regolamento n. 40/94 chiedendo l'annullamento della decisione della divisione di opposizione, la condanna dell'altra parte del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso alle spese dell'opposizione e la restituzione della tassa di ricorso ai sensi della regola 51 del regolamento n. 2868/95.
- 15 Con decisione 17 gennaio 2002, notificata alla ricorrente il 9 aprile 2002 (in prosieguo: la «decisione impugnata nella causa T-124/02»), la seconda commissione di ricorso dell'UAMI annullava la decisione della divisione di opposizione e condannava le parti del procedimento di opposizione a sopportare ciascuna le spese sostenute per l'opposizione e per il ricorso. A suo giudizio, in sostanza, la decisione sulle spese del procedimento di opposizione avrebbe dovuto essere presa sulla base dell'art. 81, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94. Più in particolare, le spese dell'opposizione andavano ripartite tra le parti in via equitativa, conformemente al n. 2 dell'art. 81 suddetto, in quanto con la parziale rinuncia alla domanda di marchio e con la rinuncia all'opposizione avevano concorso «entrambe, in certo modo, a porre fine al procedimento».

Causa T-156/02

- 16 Il 28 marzo 1996 la ricorrente presentava una domanda di marchio comunitario all'UAMI. La domanda veniva considerata depositata il giorno 1° aprile 1996.
- 17 Il marchio che si intendeva registrare era il segno denominativo METABALANCE 44.

18 La registrazione del marchio era richiesta per prodotti appartenenti alle classi 5 e 29 dell'accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e definite, ciascuna, come segue:

— classe 5: «Farmaci, prodotti farmaceutici, prodotti veterinari e prodotti chimici per l'igiene; sostanze dietetiche ed alimenti sostitutivi per uso medico; alimenti per bebé; preparati a base di vitamine, di oligoelementi e/o di minerali per uso dietetico o come integratori alimentari; prodotti dentari e preparati per tecniche dentarie; concentrati o integratori alimentari a base di erbe, tisane, tutti prodotti naturali»;

— classe 29: «Carne, pesce, molluschi e crostacei non vivi, pollame e selvaggina; carni e salsicce, frutti di mare, pollame e selvaggina, anche conservati o surgelati; frutta ed ortaggi (compresi funghi e patate, specialmente patatine fritte a bastoncino o altri prodotti a base di patate) conservati, surgelati, essiccati, bolliti o pronti per il consumo; minestre o conserve a base di minestre; insalate a base di specialità gastronomiche; piatti di carne, pesce, pollame, selvaggina ed ortaggi, anche surgelati; uova, latte, formaggi ed altri prodotti derivati dal latte; bevande principalmente a base di latte; dessert principalmente a base di latte o di prodotti derivati dal latte; marmellate, marmellate di agrumi, composte, gelatine di frutta e di ortaggi; estratti di carne e di brodo; estratti di ortaggi ed erbe conservate per la cucina; olii e grassi commestibili, compresa la margarina; concentrati o integratori alimentari non medicinali a base di erbe, alimenti a base di erbe, anche sotto forma di spuntini in barrette».

19 Il 14 aprile 1998 la domanda di marchio veniva pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari*.

- 20 Il 13 luglio 1998 l'altra parte del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso si opponeva, ai sensi dell'art. 42, n. 1, del regolamento n. 40/94, alla registrazione del marchio per tutti i prodotti elencati nella relativa domanda. L'opposizione era basata sui marchi BALANCE e BALANS, registrati in vari Stati membri per diversi prodotti appartenenti alle classi 3, 5, 29, 30, 31 e 32.
- 21 Con lettera 16 aprile 1999 la ricorrente riduceva l'elenco dei prodotti contenuto nella domanda, rinunciando alla registrazione del marchio per i prodotti definiti «uova, latte, formaggi ed altri prodotti derivati dal latte; bevande principalmente a base di latte; dessert principalmente a base di latte o di prodotti derivati dal latte, olii e grassi commestibili, compresa la margarina». Informava altresì l'UAMI che le parti del procedimento di opposizione erano pervenute ad una soluzione amichevole e che proprio in tale contesto essa aveva scremato l'elenco dei prodotti contenuto nella domanda.
- 22 Con lettera 11 maggio 1999, confermata con lettera 17 giugno 1999, l'altra parte del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso rinunciava all'opposizione.
- 23 Con comunicazione 28 giugno 1999 la divisione di opposizione informava le parti del procedimento di opposizione che avrebbe statuito sulle spese del relativo procedimento in conformità all'art. 81 del regolamento n. 40/94, salvo notifica entro il 28 agosto 1999 di un loro diverso accordo al riguardo.
- 24 Con lettera 17 agosto 1999 la ricorrente informava l'UAMI che le parti del procedimento di opposizione non avevano raggiunto nessun accordo sulle relative spese e gli chiedeva di adottare una decisione in merito. Chiedeva inoltre che tenesse conto, nella futura decisione, del fatto che gran parte dei prodotti

considerati nella sua domanda era dissimile dai prodotti per i quali erano stati registrati i marchi opposti.

- 25 Con decisione 30 novembre 1999 la divisione di opposizione, in forza dell'art. 81, n. 3, del regolamento n. 40/94, condannava la ricorrente alle spese dell'opposizione considerando, in sostanza, che l'altra parte del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso aveva rinunciato all'opposizione a seguito della parziale rinuncia alla domanda di marchio, intervenuta dopo l'apertura del contraddittorio nel procedimento di opposizione.
- 26 Il 16 dicembre 1999 la ricorrente presentava un ricorso all'UAMI ai sensi dell'art. 59 del regolamento n. 40/94 chiedendo l'annullamento della decisione della divisione di opposizione, la condanna dell'altra parte del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso alle spese dell'opposizione e la restituzione della tassa di ricorso ai sensi della regola 51 del regolamento n. 2868/95.
- 27 Con decisione 21 febbraio 2002, notificata alla ricorrente il 13 marzo 2002 (in prosieguo: la «decisione impugnata nella causa T-156/02»), la prima commissione di ricorso dell'UAMI annullava la decisione della divisione di opposizione e condannava le parti del procedimento di opposizione a sopportare ciascuna la metà della tassa di opposizione e le spese sostenute per l'opposizione e per il ricorso. Disponeva inoltre il rimborso della tassa di ricorso alla ricorrente. A suo giudizio, in sostanza, la decisione sulle spese del procedimento di opposizione avrebbe dovuto essere presa sulla base dell'art. 81, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94. Più in particolare, le spese del procedimento di opposizione andavano ripartite tra le parti in quanto con la parziale rinuncia alla domanda di marchio e con la rinuncia all'opposizione «[era] terminato di comune accordo il procedimento che le vedeva contrapposte». Quanto al rimborso della tassa di ricorso, la commissione di ricorso affermava che la divisione di opposizione aveva implicitamente e senza motivazione respinto la domanda della ricorrente,

formulata nella lettera 17 agosto 1999, di tener conto nella decisione sulle spese del procedimento di opposizione della portata di quest'ultima. Riteneva pertanto che la decisione della divisione di opposizione fosse viziata da una violazione delle forme sostanziali.

Procedimento e conclusioni delle parti

28 Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 17 aprile e il 15 maggio 2002 e registrati, rispettivamente, come T-124/02 e T-156/02, la ricorrente ha proposto i presenti ricorsi.

29 L'UAMI ha depositato i suoi controricorsi nella cancelleria del Tribunale il 4 settembre 2002.

30 Con ordinanza del presidente della Seconda sezione del Tribunale 3 luglio 2003 le cause T-124/02 e T-156/02 sono state riunite ai fini della trattazione orale e della pronuncia della sentenza, in conformità all'art. 50 del regolamento di procedura del Tribunale.

31 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- disporre il parziale annullamento della decisione impugnata nella causa T-124/02, in quanto ha ordinato che la ricorrente sopporti le spese da essa sostenute nei procedimenti di opposizione e di ricorso e non ha ordinato che le sia rimborsata la tassa di ricorso;

— disporre il parziale annullamento della decisione impugnata nella causa T-156/02, in quanto ha ordinato che la ricorrente sopporti le spese da essa sostenute nei procedimenti di opposizione e di ricorso;

— condannare l'UAMI alle spese nelle cause T-124/02 e T-156/02.

32 L'UAMI chiede che nelle cause T-124/02 e T-156/02 il Tribunale voglia:

— respingere i ricorsi;

— condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

33 Nella causa T-124/02 la ricorrente presenta, in sostanza, due domande distinte dirette, la prima, all'annullamento della decisione impugnata in quanto ha disposto che la ricorrente sopporti le spese da essa sostenute nei procedimenti di opposizione e di ricorso e, la seconda, all'annullamento della decisione impugnata in quanto non ha disposto che le sia rimborsata la tassa di ricorso. Nella causa T-156/02 la ricorrente solleva un'unica domanda, analoga a quella formulata per prima nella causa T-124/02.

- 34 A sostegno della prima domanda nella causa T-124/02 e del ricorso nella causa T-156/02 la ricorrente deduce due motivi. Il primo verte sul fatto che le decisioni impugnate avrebbero dovuto basarsi sul n. 4 dell'art. 81 del regolamento n. 40/94 e non sul suo n. 3; il secondo, su un'errata applicazione del combinato disposto dei nn. 2 e 3 dello stesso art. 81. A sostegno della seconda domanda nella causa T-124/02 la ricorrente invoca altri due motivi attinenti, rispettivamente, ad una violazione della regola 51 del regolamento n. 2868/95 e ad una violazione dell'obbligo di motivazione.

Sulle domande relative alle spese per l'opposizione e per il ricorso

Sul primo motivo, vertente sul fatto che le decisioni impugnate avrebbero dovuto basarsi sul n. 4 dell'art. 81 del regolamento n. 40/94 e non sul suo n. 3

— Argomenti delle parti

- 35 La ricorrente afferma che, a seguito delle conciliazioni delle parti, i procedimenti di opposizione erano divenuti senza oggetto. A suo avviso, pertanto, le decisioni sulle spese dei procedimenti di opposizione avrebbero dovuto essere basate sul n. 4 dell'art. 81 del regolamento n. 40/94 e non sul suo n. 3. Sostiene che, nella fattispecie, la prima disposizione costituisce, rispetto alla seconda, una *lex specialis*.
- 36 L'UAMI ritiene che a buon diritto le commissioni di ricorso abbiano basato le decisioni impugnate sull'art. 81, n. 3, del regolamento n. 40/94. Osserva al riguardo che tale disposizione riguarda i casi in cui, come nella specie, a porre fine

al procedimento amministrativo sia un atto di parte. Al contrario, il n. 4 del medesimo articolo si applicherebbe allorché un tale procedimento diventa senza oggetto per circostanze ad esso estranee quali la radiazione del marchio opposto o il rigetto della domanda di marchio in seguito ad un'altra opposizione. Perciò, secondo l'UAMI, il n. 3 dell'art. 81 del regolamento n. 40/94 costituisce una *lex specialis* rispetto al n. 4 dello stesso.

— Giudizio del Tribunale

- 37 Come giustamente ha osservato l'UAMI, l'art. 81, n. 3, del regolamento n. 40/94 riguarda le ipotesi in cui a porre fine al procedimento amministrativo sia un atto procedurale unilaterale di parte o addirittura, in caso di mancato rinnovo della registrazione del marchio comunitario, l'omissione di un atto procedurale. Tra gli atti procedurali così considerati figura, in particolare, la revoca di un altro atto di procedura come la domanda di marchio, l'opposizione o il ricorso. In merito la detta disposizione non distingue se l'atto procedurale revocato fosse o meno l'atto introduttivo del procedimento in questione. Orbene, nella seconda ipotesi, per esempio in caso di rinuncia alla domanda di marchio nel corso di un procedimento di opposizione, tale procedimento diventa senza oggetto e a ciò consegue un non luogo a provvedere. L'art. 81, n. 4, del regolamento n. 40/94, invece, concerne in generale tutti i casi di non luogo a provvedere.

- 38 Risulta dunque sia dalla lettera che dall'economia delle suddette disposizioni che il n. 3 dell'art. 81 del regolamento n. 40/94 costituisce, rispetto al n. 4 dello stesso, una *lex specialis* poiché esso, il n. 3, si applica alle ipotesi in cui il procedimento diventa senza oggetto a seguito della revoca unilaterale di un atto di procedura.

39 Peraltro l'art. 81, n. 3, del regolamento n. 40/94 si applica anche quando, in un procedimento inter partes, ciascuna parte revochi il proprio atto procedurale. Sotto tale profilo è irrilevante ai fini della sua applicazione che la revoca del o degli atti di procedura discenda o non da un accordo extraprocessuale delle parti.

40 Nella fattispecie la ricorrente ha posto parzialmente fine ai procedimenti di opposizione riducendo l'elenco dei prodotti contenuto nelle sue domande di marchio. Per questo tali procedimenti erano diventati, in tale misura, senza oggetto, senza che tuttavia trovasse applicazione l'art. 81, n. 4, del regolamento n. 40/94. Successivamente, a seguito appunto della scrematura dell'elenco dei prodotti, le altre parti dei procedimenti dinanzi alle commissioni di ricorso, che ancora non erano divenuti privi di oggetto, hanno posto fine agli stessi rinunciando alle opposizioni.

41 Ciò considerato, a buon diritto le commissioni di ricorso hanno basato le loro rispettive decisioni sulle spese dei procedimenti di opposizione unicamente sull'art. 81, n. 3, del regolamento n. 40/94.

42 Il primo motivo dev'essere pertanto respinto.

Sul secondo motivo, vertente su un'errata applicazione del combinato disposto dei nn. 2 e 3 dell'art. 81 del regolamento n. 40/94

— Argomenti delle parti

43 La ricorrente fa valere che le commissioni di ricorso hanno applicato in maniera errata il combinato disposto dei nn. 2 e 3 dell'art. 81 del regolamento n. 40/94. Al

riguardo sostiene che, per una decisione equa, quale prevista dall'art. 81, n. 2, del regolamento n. 40/94, siano vagliate almeno sommariamente le possibilità di successo dell'opposizione. In tale contesto cita l'art. 91 bis della Zivilprozessordnung (Codice di procedura civile tedesco) che prescrive, secondo la giurisprudenza, un tale esame sommario. Ebbene, la ricorrente è del parere che il detto criterio di valutazione si applichi alla fattispecie in forza dell'art. 79 del regolamento n. 40/94. Ritiene che le commissioni di ricorso abbiano espressamente rinunciato a vagliare le possibilità di successo dell'opposizione. Le decisioni impugnate, pertanto, in quanto dispongono meccanicamente una ripartizione delle spese fra le parti del procedimento di opposizione, non sarebbero eque.

- 44 La ricorrente afferma che le commissioni di ricorso, se avessero esaminato correttamente, sia pure in maniera sommaria, le possibilità di successo delle opposizioni, avrebbero addebitato in ambedue i casi tutte le spese di opposizione all'altra parte dinanzi alla commissione di ricorso. Secondo la ricorrente, infatti, le opposizioni presentate da tali parti non potevano non essere rigettate.
- 45 In proposito la ricorrente invoca innanzi tutto la netta differenza che a suo avviso sussiste tra i marchi richiesti, da un lato, e quelli opposti, dall'altro.
- 46 Quanto, più in particolare, alla causa T-124/02, la ricorrente fa valere, poi, il debole carattere distintivo dell'elemento «vita». Asserisce, infine, che in seguito alla limitazione dell'oggetto della domanda i prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione del marchio non siano simili a quelli per i quali erano stati registrati i marchi opposti.

- 47 Relativamente alla causa T-156/02 la ricorrente fa leva altresì sull'assenza di prove del serio uso dei marchi opposti e della validità giuridica di alcuni di essi.
- 48 A suo avviso, inoltre, le commissioni di ricorso hanno violato il principio di proporzionalità condannando una parte al 50 % delle spese dei procedimenti di opposizione benché essa avesse ritirato solo otto categorie di prodotti (nella causa T-156/02) ovvero addirittura una soltanto (nella causa T-124/02) su un totale di 50-60 per le quali domandava il marchio.
- 49 In tale ambito la ricorrente deduce una serie di argomenti di ordine generale che depongono, a suo parere, contro la ripartizione delle spese disposta dalle commissioni di ricorso. In primo luogo fa presente che tale soluzione non comporta nessuna sanzione in caso di opposizione manifestamente infondata. In secondo luogo, gli operatori sarebbero piuttosto indotti, sempre a suo parere, ad opporsi alla registrazione di un marchio per tutti i prodotti oggetto di apposita domanda, visto che non avrebbero da temere nessuna conseguenza sfavorevole quanto alle spese qualora il procedimento di opposizione si risolvesse anzi tempo. In terzo luogo la ricorrente afferma che i richiedenti un marchio non sono invogliati a porre fine ad un procedimento di opposizione chiaramente destinato a non avere seguito scremando l'elenco dei prodotti per i quali domandano la registrazione, dato che così facendo la decisione sulle spese di procedura sarebbe più sfavorevole di quella che sarebbe presa qualora l'UAMI statuisse sull'opposizione in un procedimento contenzioso.
- 50 L'UAMI replica che le commissioni di ricorso hanno applicato correttamente il combinato disposto dei nn. 2 e 3 dell'art. 81 del regolamento n. 40/94. Fa valere che l'art. 81, n. 2, del regolamento n. 40/94 non enuncia nessun criterio che chiarisca le modalità in base alle quali va presa una decisione circa la ripartizione delle spese. Di conseguenza, secondo l'UAMI, l'applicazione della regola d'equità

prevista da tale disposizione come ogni decisione adottata sul suo fondamento in una data fattispecie sono rimesse al libero apprezzamento delle commissioni di ricorso, mentre il Tribunale si limita a controllare che non siano commessi abusi. Ora, nel caso di specie, osserva, nulla indica che le commissioni di ricorso abbiano abusato del loro potere discrezionale.

- 51 Secondo l'UAMI, la situazione nelle presenti controversie, dove a porre fine al procedimento di opposizione sono state tutt'e due le parti, l'una rinunciando parzialmente alla domanda di marchio, l'altra rinunciando all'opposizione, è assimilabile a una situazione in cui le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi delle loro conclusioni.
- 52 Più in particolare, l'UAMI fa valere che le commissioni di ricorso non erano tenute ad esaminare le possibilità di successo dell'opposizione. Al riguardo né le disposizioni degli Stati membri relative ai procedimenti amministrativi e giudiziari, né il regolamento di procedura del Tribunale prevederebbero che nella decisione sulle spese di un procedimento cui alcuni atti di parte hanno posto fine si debbano considerare le possibilità di successo delle rispettive domande o addirittura lo stato attuale del procedimento.

— Giudizio del Tribunale

- 53 Ai termini dell'art. 81, n. 3, del regolamento n. 40/94 la parte che pone fine a un procedimento con la revoca della domanda di marchio comunitario, dell'opposizione, della domanda di decadenza o di nullità o del ricorso, non rinnovando la registrazione del marchio comunitario o rinunciandovi, sopporta l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte alle condizioni di cui ai nn. 1 e 2. Il n. 1 dello stesso articolo dispone che la parte soccombente in un procedimento di

opposizione, di decadenza, di nullità o di ricorso sopporti l'onere delle tasse versate dall'altra parte, nonché tutte le spese sostenute dalla medesima indispensabili ai fini dei procedimenti.

54 Ne deriva, per quanto riguarda il procedimento di opposizione, che una parte che vi ponga fine rinunciando alle sue pretese, in particolare revocando la domanda di marchio o l'opposizione, è assimilata a una parte che soccombe e deve dunque, in linea di principio, sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte. Tale regola è passibile di eccezione solo nel caso in cui debba applicarsi l'art. 81, n. 2, del regolamento n. 40/94, ai termini del quale «ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni o qualora l'equità lo richieda, la divisione di opposizione o la divisione di annullamento o la commissione di ricorso decide una ripartizione differente». Al riguardo la detta disposizione, se è vero che prevede due distinte ipotesi in cui la ripartizione delle spese può essere diversa da quella di cui al n. 1 del medesimo articolo, non esclude che queste due ipotesi ricorrano contemporaneamente. Così l'UAMI può, in caso di ripartizione delle spese perché le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su uno o più capi delle conclusioni, tener conto delle esigenze di equità qualora una ripartizione delle spese in funzione unicamente dell'accoglimento dei capi di conclusione conducesse a un risultato iniquo. L'UAMI dispone dunque di un ampio margine discrezionale quanto alla concreta ripartizione delle spese fra le parti.

55 Nelle presenti controversie, da un lato, sono state parzialmente revocate le domande di marchio, dall'altro, sono state parzialmente revocate anche le opposizioni, in quanto i procedimenti di opposizione non erano ancora divenuti senza oggetto a seguito della limitazione delle domande di marchio. Ciascuna parte, quindi, ha parzialmente rinunciato alle proprie pretese.

56 Questa ipotesi va assimilata a quella in cui le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi delle conclusioni. Infatti, nel caso, previsto all'art. 81, n. 3, del regolamento n. 40/94, in cui l'UAMI non è tenuto a provvedere all'opposizione a causa della revoca della domanda di marchio o dell'opposizione, non possono

esserci, per definizione, parti soccombenti. Di conseguenza in siffatto caso il rinvio al n. 2 del medesimo articolo ha senso solo qualora s'interpreti il combinato disposto di queste disposizioni in maniera che l'ipotesi in cui ciascuna parte del procedimento amministrativo soccomba parzialmente sia assimilata a quella in cui ciascuna parte rinunci parzialmente alle proprie pretese. Sarebbe peraltro incoerente non assimilare una parte che rinunci parzialmente alle proprie pretese a una parte che parzialmente soccomba. Infatti, come è stato esposto supra al punto 54, un'assimilazione siffatta è operata, per la parte che rinuncia a tutte le sue pretese, dal combinato disposto dei nn. 1 e 3 dell'art. 81 del regolamento n. 40/94.

- 57 Ne consegue, nella fattispecie, che le commissioni di ricorso potevano a giusto titolo statuire in via equitativa allorché hanno deciso in concreto per la ripartizione delle spese fra le parti, visto che disponevano in merito di un'ampia libertà di apprezzamento.
- 58 A tale proposito, contrariamente a quanto pretende la ricorrente, le commissioni di ricorso non erano tenute, al fine di ripartire le spese fra le parti, ad esaminare, sia pure sommariamente, le possibilità di vittoria di ciascuna parte nei detti procedimenti. Sarebbe infatti contrario al principio dell'economia processuale esaminare la fondatezza dell'opposizione unicamente per ripartire le spese.
- 59 È vero, poi, che nelle due controversie in esame la riduzione degli elenchi di prodotti contenuti nelle domande di marchio concerneva solamente un numero esiguo di merci rispetto al totale dei prodotti quivi elencati e che per questo, cioè per effetto della scrematura, i procedimenti di opposizione erano divenuti senza oggetto solo in misura limitata. Al contrario, le rinunce alle opposizioni riguardavano una quota significativa di prodotti per i quali era richiesto il marchio. La rinuncia delle altre parti del procedimento dinanzi alle commissioni di ricorso era dunque ben più grande di quella della ricorrente.

60 Nondimeno, al fine di ripartire le spese fra le parti del procedimento di opposizione, le commissioni di ricorso non erano tenute neppure a considerare il contesto esatto in cui ciascuna di esse aveva rinunciato alle proprie pretese. Infatti, come affermato sopra al punto 54, esse disponevano in materia di un'ampia libertà di apprezzamento. A questo proposito si osservi anche che, a norma dell'art. 2, punto 5, del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2869, relativo alle tasse da pagare all'[UAMI] (GU L 303, pag. 33), l'importo della tassa di opposizione, compresa fra le spese recuperabili, ai sensi del combinato disposto dell'art. 81, n. 1, del regolamento n. 40/94 e della regola 94, n. 6, del regolamento n. 2868/95, non dipende dal numero di prodotti per i quali l'opponente intende impedire la registrazione del marchio richiesto. In conformità delle dette disposizioni ciò vale anche per le altre spese recuperabili, in particolare per le spese di rappresentanza. Non è per se stesso equo, allora, che un opponente che rinunci a più pretese di quelle cui rinuncia il richiedente un marchio sopporti in misura maggiore l'onere delle spese del procedimento di opposizione.

61 Pertanto, disponendo — nella causa T-124/02 — che ciascuna parte del procedimento di opposizione sopporti le spese sostenute nei procedimenti di opposizione e di ricorso e — nella causa T-156/02 — che ciascuna parte del procedimento di opposizione sopporti la metà della tassa di opposizione nonché le spese sostenute nei procedimenti di opposizione e di ricorso, le commissioni di ricorso non hanno negletto i doveri di equità.

62 Ne discende che il secondo motivo dev'essere respinto.

63 Di conseguenza, le domande di annullamento delle decisioni impugnate in quanto ordinano che la ricorrente sopporti le spese da essa sostenute nei procedimenti di opposizione e di ricorso vanno disattese.

Sulla domanda relativa al rimborso della tassa di ricorso nella causa T-124/02

Argomenti delle parti

- 64 Da un lato, la ricorrente fa valere che la decisione impugnata nella causa T-124/02 infrange la regola 51 del regolamento n. 2868/95. A suo parere, la seconda commissione di ricorso ha ingiustamente omesso di disporre che le sia rimborsata la tassa di ricorso dato che la decisione della divisione di opposizione era viziata da una violazione delle forme sostanziali. Al riguardo essa afferma che la divisione di opposizione non ha considerato e neppure menzionato il suo argomento, formulato nella lettera 19 gennaio 1999, secondo cui si doveva tener conto della portata dell'opposizione nella decisione da prendere sulle spese del relativo procedimento.
- 65 Dall'altro lato, la ricorrente addebita alla seconda commissione di ricorso di aver violato l'obbligo di motivazione in quanto nella decisione impugnata nella causa T-124/02 essa non ha indicato le ragioni per le quali non aveva dato seguito alla domanda di rimborso della tassa di ricorso che la ricorrente aveva formulato nella memoria illustrativa dei suoi motivi di ricorso all'UAMI.
- 66 L'UAMI replica che in tale memoria illustrativa la ricorrente non ha invocato a sostegno della propria domanda di rimborso della tassa di ricorso la violazione delle forme sostanziali da parte della divisione di opposizione. Al contrario, nella detta memoria essa avrebbe semplicemente rimproverato alla divisione di opposizione di aver mal interpretato l'art. 81, n. 3, del regolamento n. 40/94. L'UAMI afferma inoltre che nulla permetteva di concludere che la decisione della divisione di opposizione fosse viziata da una violazione delle forme sostanziali.

67 D'altro canto l'UAMI considera che, siccome le condizioni per un rimborso della tassa di ricorso non erano evidentemente soddisfatte nella fattispecie, la seconda commissione di ricorso non era tenuta a precisare le ragioni per le quali non aveva dato seguito alla relativa domanda. A suo parere, la decisione della commissione di ricorso circa la tassa di ricorso è implicitamente contenuta nella sua decisione sulle spese in generale. In tale contesto l'UAMI chiarisce che l'applicazione della regola 51 del regolamento n. 2868/95 presuppone che la parte interessata abbia riportato una vittoria piena. Ora, l'UAMI ricorda che nella fattispecie la commissione di ricorso aveva accolto solo in parte la domanda della ricorrente di condanna dell'altra parte del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso alle spese dell'opposizione.

Giudizio del Tribunale

68 Per quanto riguarda il motivo vertente sulla violazione della regola 51 del regolamento n. 2868/95, si deve osservare che tale disposizione prescrive il rimborso della tassa di ricorso in caso di revisione pregiudiziale o di accoglimento del ricorso, qualora risulti equo a seguito della violazione delle forme sostanziali. Il rimborso è disposto, in caso di revisione pregiudiziale, dall'organo la cui decisione è stata impugnata e, negli altri casi, dalla commissione di ricorso.

69 Dal tenore di tale disposizione risulta che la decisione che ordina il rimborso della tassa di ricorso è presa d'ufficio, senza bisogno che la parte che ha presentato ricorso dinanzi all'UAMI concluda in tal senso.

70 Ciò non significa, tuttavia, che la commissione di ricorso sia obbligata ogniqualvolta dispone l'annullamento di una decisione ad appurare d'ufficio se tale decisione sia viziata da una violazione delle forme sostanziali che giustifichi l'applicazione della regola 51 del regolamento n. 2868/95. Un obbligo siffatto non

può scaturire neppure da una domanda di rimborso della tassa di ricorso formulata da una parte allorché tale domanda non poggia su allegazioni concrete intese a dimostrare che siano state violate forme sostanziali.

- 71 Ora, siccome la ricorrente non ha invocato nella memoria illustrativa dei suoi motivi di ricorso alcuna violazione delle forme sostanziali da parte della decisione di opposizione, la commissione di ricorso non ha infranto la regola 51 del regolamento n. 2868/95 respingendo implicitamente la sua domanda. Il presente motivo va dunque respinto.
- 72 Quanto al motivo vertente su una violazione dell'obbligo di motivazione, va rammentato che, ai sensi dell'art. 73, prima frase, del regolamento n. 40/94, le decisioni dell'UAMI devono essere motivate. Tale obbligo ha portata identica a quello sancito dall'art. 253 CE.
- 73 È giurisprudenza costante che l'obbligo di motivare le decisioni individuali risponde al duplice obiettivo di consentire, da un lato, agli interessati di prendere conoscenza delle ragioni del provvedimento adottato per tutelare i propri diritti e, dall'altro, al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo sulla legittimità della decisione [v., in particolare, sentenza della Corte 14 febbraio 1990, causa C-350/88, Delacre e a./Commissione (Racc. pag. I-395, punto 15), e sentenze del Tribunale 6 aprile 2000, causa T-188/98, Kuijer/Consiglio (Racc. pag. II-1959, punto 36), e 23 ottobre 2002, causa T-388/00, Institut für Lernsysteme/UAMI - Educational Services (ELS) (Racc. pag. II-4301, punto 59)]. La corrispondenza di una motivazione a tali requisiti non va valutata solo con riferimento alla sua formulazione, ma anche al suo contesto e all'insieme delle norme che disciplinano la materia di cui trattasi (sentenza della Corte 29 febbraio 1996, causa C-122/94, Commissione/Consiglio, Racc. pag. I-881, punto 29, e Kuijer/Consiglio, cit., punto 36).

74 Nella fattispecie occorre accertare se, come pretende la ricorrente, la commissione di ricorso abbia violato l'obbligo di motivazione omettendo di esporre le ragioni per le quali non aveva ordinato il rimborso della tassa di ricorso alla ricorrente, benché quest'ultima ne avesse fatto richiesta nella memoria illustrativa dei suoi motivi di ricorso.

75 La commissione di ricorso avrebbe, certo, dovuto rispondere sia pure sommariamente alle eventuali allegazioni della ricorrente dirette a dimostrare che nella fattispecie erano soddisfatte le condizioni enunciate dalla regola 51 del regolamento n. 2868/95, in particolare quella relativa all'avvenuta violazione delle forme sostanziali da parte dell'organo dell'UAMI che aveva statuito in primo grado. È giocoforza constatare, tuttavia, che la ricorrente non ha prodotto nessun elemento del genere nella sua memoria. Al contrario, si è limitata, come l'UAMI fa giustamente presente, ad affermare che la divisione di opposizione aveva commesso un errore di diritto nell'interpretazione dell'art. 81, n. 3, del regolamento n. 40/94.

76 Ne consegue che la commissione di ricorso non ha violato l'obbligo di motivazione omettendo di spiegare perché non aveva ordinato di rimborsare alla ricorrente la tassa di ricorso. Pertanto anche il motivo vertente su una violazione dell'art. 73, prima frase, del regolamento n. 40/94 va respinto.

77 La domanda della ricorrente di annullamento della decisione impugnata in quanto non ha ordinato di rimborsarle la tassa di ricorso è quindi infondata.

78 Tutto ciò considerato, il ricorso va complessivamente respinto.

Sulle spese

- 79 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la parte convenuta ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

Per questi motivi

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) I ricorsi sono respinti.
- 2) La ricorrente sopporterà le spese.

Forwood

Pirrung

Meij

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 28 aprile 2004.

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

N. J. Forwood